von **Patricia Finkl**

Unterlassungserklärung Markenrecht: Vertragsstrafe bei mehrsprachigem Amazon-Angebot

Unterlassungserklärungen können es in sich haben. In einer Entscheidung des Landgerichts Hamburg (Urteil vom 11.05.2023, Az. 327 O 188/22) wurde festgestellt, dass eine Verletzung einer deutschen Marke und ein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung auch dann vorliegt, wenn ein Händler die Marke noch auf seiner englischsprachigen Amazon-Shop-Seite verwendet. Die Pflichten des Unterlassungsschuldners zur Beseitigung und damit zur Vermeidung der Rechtsverletzung sind im Markenrecht also sprachenübergreifend...

A. Sachverhalt: „Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen?“

Das LG Hamburg beschäftigte sich im oben genannten Urteil mit folgendem Sachverhalt:

Die Klägerin ist unter anderem Inhaberin einer in Deutschland eingetragenen Marke „Y.“ (Klagemarke), die unter anderem Schutz für Bekleidungsstücke der Klasse 25 beansprucht.

Bei der Beklagten handelt es sich hingegen um ein niederländisches Bekleidungsunternehmen. In dem von ihr betriebenen Online-Shop (...de) bewarb und vertrieb die Beklagte Ende September 2020 Hausschuhe mit der Bezeichnung „Y“. Daraufhin mahnte die Klägerin die Beklagte ab und forderte die Abgabe einer vertragsstrafenbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung, die die Beklagte sodann Ende Mai 2021 abgab. Da es Ende September 2021 erneut zu einem Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtungserklärung kam, mahnte die Klägerin die Beklagte Ende September 2021 mit einem nochmaligen Schreiben ab.

Darin forderte sie von der Beklagten die Abgabe einer weiteren strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie die Zahlung einer Vertragsstrafe für die Verletzung der ersten Unterlassungsverpflichtungserklärung (Ende Mai 2021).
Dies wiederum lehnte die Beklagte ab.

Hinsichtlich des Vorfalls Ende September 2021 behauptete die Klägerin, dass die Beklagte die Bezeichnung „Y.“ auch nach Abgabe der ersten Unterlassungsverpflichtungserklärung weiterhin bei der Darstellung ihrer Angebote auf der Webseite www...de verwendet habe. Sie trägt vor, dass ein auf Amazon eingestelltes Angebot der Beklagten in englischer Sprache aufzufinden war, das den Hausschuh „Y.“ bewarb.

Die Beklagte entgegnete, dass sie nach Abgabe der ersten Unterlassungsverpflichtungserklärung eine Expertin einer Online-Marketing-Agentur damit beauftragt habe, das Zeichen „Y.“ auf ...de zu entfernen.

Die Expertin habe so dann die Datenbank des deutschen Teils von Amazon entsprechend geändert. Ob das Zeichen „Y.“ ebenfalls im englischsprachigen Teil der Plattform entfernt wurde, konnte durch die Beklagte nicht angegeben werden.

Da sich die Parteien außergerichtlich nicht einigen konnten, erhob die Klägerin Klage vor dem Landgericht Hamburg und machte gegen die Beklagte markenrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Abmahnkosten und Zahlung einer Vertragsstrafe geltend.

B. Entscheidung: Mitgehangen, Mitgefangen...

Mit Urteil des LG Hamburg vom 11.05.2023 (27 Zivilkammer, Az: 327 O 188, 22) wurde der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung, Abmahnkosten sowie ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe zugestanden.

1. Wichtiges zum markenrechtlicher Unterlassungsanspruch

a) „Grundwissen“ zur Verwechslungsgefahr

Ein Unterlassungsanspruch des Markeninhabers kann u.a. dann gegeben sein, wenn eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 II Nr. 2 MarkenG anzunehmen ist.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegen, wenn die Gefahr besteht, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, das Angebot stamme vom Markeninhaber oder von einem bestimmten Unternehmen, das mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden ist oder dem der Markeninhaber die Benutzung der Marke gestattet hat.

Bei der Beurteilung, ob und wann eine solche Gefahr besteht, sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Drei wichtige Faktoren sind dabei die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren sowie die Kennzeichnungskraft der streitigen Marke.

Zwischen diesen drei genannten Faktoren und den im Einzelfall zu berücksichtigenden Faktoren besteht eine Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung kann dazu führen, dass eine höhere Ausprägung eines Faktors eine geringere Ausprägung eines anderen Faktors ausgleicht.

b) Mit der Unterlassungsverpflichtungserklärung einhergehende Verpflichtung...

Es wurde festgestellt, dass sich ein Unterlassungsschuldner nach Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung grundsätzlich dazu verpflichtet, zu überprüfen und sicherzustellen, dass die beanstandete Bezeichnung in seinen Angeboten nicht mehr verwendet wird. Bezieht sich die Unterlassungsverpflichtungserklärung dabei nicht nur auf ein deutschsprachiges, sondern auch auf ein z.B. englischsprachiges Angebot, so erstreckt sich die Verpflichtung des Unterlassungsschuldners auch auf dieses Angebot. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Überprüfung und Sicherstellung für den Unterlassungsschuldner ohne größeren Aufwand möglich gewesen wäre.

Hinweis: Es ist unerheblich, wer die Übersetzungen vornimmt.

2. Höhe der Vertragsstrafe

Hat der Unterlassungsschuldner nun gegen die von ihm abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung verstoßen, stellt sich die Frage, in welcher Höhe die Vertragsstrafe geltend gemacht werden kann.
Dies hängt unter anderem davon ab, was in der Unterlassungsverpflichtungserklärung vereinbart wurde.

Meist enthalten Unterlassungsverpflichtungserklärungen häufig ein Vertragsstrafeversprechen, das sich nach dem sogenannten neuen Hamburger Brauch richtet. Danach kann der Unterlassungsgläubiger die Höhe der Vertragsstrafe bestimmen, während das Gericht die Höhe der Vertragsstrafe lediglich auf ihre Angemessenheit überprüft.

Die Angemessenheit wird das Gericht stets unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls beurteilen. Maßgeblich können hierbei insbesondere Art und Umfang der Zuwiderhandlung, die Bekanntheit der streitgegenständlichen Marke sowie die
Größe und Bekanntheit der beteiligten Unternehmen bzw. deren Marktstärke sein.

Die zuständige Kammer hierzu:

> *"Da es sich um einen Erstverstoß einer durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke handelt, die nicht übermäßig bekannt sein dürfte, erscheint der Kammer die geforderte Vertragsstrafe in Höhe von 3.000,- € zu hoch, vielmehr stattdessen ein Betrag von 1.500,- € angemessen."*

C. Fazit: Mehr als nur Unterlassung…

Nach Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung reicht es grundsätzlich nicht aus, nur die Verwendung der streitgegenständlichen Marke zu unterlassen. Der Unterlassungsschuldner hat sich vielmehr verpflichtet, zu prüfen und sicherzustellen, dass die Marke in seinen Angeboten nicht mehr genannt wird. Bezieht sich die Unterlassungsverpflichtungserklärung dabei auf Angebote in verschiedenen Sprachen, muss der Unterlassungsschuldner alle Angebote nachträglich überprüfen. Dabei ist es unerheblich, ob er die Übersetzungen selbst vorgenommen hat oder nicht.

Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann gegen ihn ein „weiterer“ Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden, da durch den erneuten Verstoß die Wiederholungsgefahr wieder auflebt. Außerdem muss er mit der Geltendmachung der Vertragsstrafe aus der von ihm unterzeichneten Unterlassungsverpflichtungserklärung rechnen. Die Höhe der Vertragsstrafe kann grundsätzlich der Unterlassungsgläubiger bestimmen. Der Unterlassungsschuldner kann dann nur noch die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe gerichtlich überprüfen lassen.

Autor:
Patricia Finkl

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360